

# TAG DER GEWERBLICHEN SCHUTZRECHTE



# 2016

## **Das EU-Patent –Nützlich für den Mittelstand?**

mit freundlicher Genehmigung von:

**Dr. Torsten Duhme**

Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB, Stuttgart



# Das EU-Patent – Nützlich für den Mittelstand?

Tag der Gewerblichen Schutzrechte 2016  
Haus der Wirtschaft, Stuttgart

Dr. Torsten Duhme, Patentanwalt  
Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB

[www.wwp.de](http://www.wwp.de)

## Überblick

- Was ist das EU-Patent?
- Neues Patentgericht
- Vorteile – Nachteile – Alternativen
- Zeitplan / Brexit
- To-Do-Liste / Empfehlung

# Was ist das EU-Patent?

- Gesetzliche Grundlagen
  - Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ)
  - EU Patent Package
    - EU Beschluss 2011/167/EU – verstärkte Zusammenarbeit
    - EU Verordnung 1257/2012 (EPV) – Patent mit einheitlicher Wirkung
    - EU Verordnung 1260/2012 (EPVÜ) – Sprachenregelung
    - Übereinkommen zum Einheitlichen Patentgericht (EPGÜ)
      - Bestimmt Inkrafttreten des gesamten Packages

# Was ist das EU-Patent?

- Art. 142 (1) EPÜ

Eine Gruppe von Vertragsstaaten, die in einem **besonderen Übereinkommen** bestimmt hat, dass die für diese Staaten erteilten europäischen Patente für die Gesamtheit ihrer Hoheitsgebiete **einheitlich** sind, kann vorsehen, dass europäische Patente nur für alle diese Staaten gemeinsam erteilt werden können.

⇒ EPV schafft Patent mit einheitlicher Wirkung unter EPÜ

⇒ Aber nicht zwingend, sondern optional

## Was ist das EU-Patent?

- Art. 149a (1) EPÜ

Dieses Übereinkommen lässt das Recht aller oder einiger Vertragsstaaten unberührt, besondere Übereinkommen [...] zu schließen, die nach diesem Übereinkommen nationalem Recht unterliegen und dort geregelt sind, wie insbesondere

- a) ein Übereinkommen über die Schaffung eines **gemeinsamen europäischen Patentgerichts** für die ihm angehörenden Vertragsstaaten;

=> Übereinkommen zum Einheitlichen Patentgericht EPGÜ

## Was ist das EU-Patent?

- Es gibt (weiterhin) **kein** EU-Patent
  - Anders als EU-Marke, EU-Design
- Es wird innerhalb des EPÜ ein **Einheitspatent** für die teilnehmenden EU-Staaten geschaffen
  - Spanien, Polen, Kroatien nicht dabei
- Es gibt **kein** „echtes“ EU-Patentgericht
  - Neues Gericht für EPÜ-Patente der teilnehmenden Staaten inkl. EPÜ-Patente mit einheitlicher Wirkung

## Wann geht es damit los?

- Art. 18 (2) EPV

Sie gilt ab dem 1. Januar 2014 oder **ab** dem Tag des **Inkrafttretens des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht** [...], je nachdem, welcher der spätere Zeitpunkt ist.

- Ebenso in Art. 7(2) EPVÜ

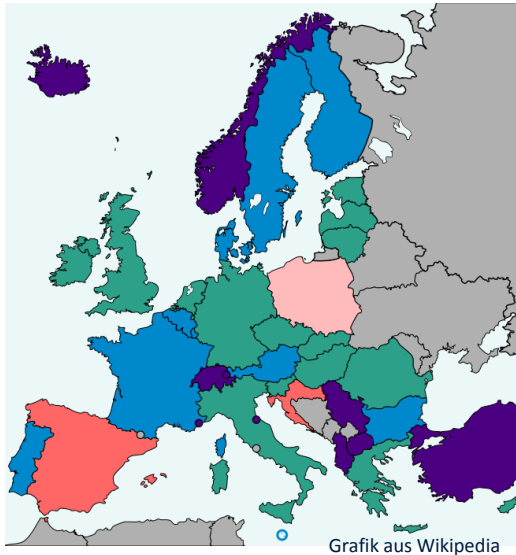
## Wann geht es damit los?

- Art. 89 (1) EPGÜ

Dieses Übereinkommen tritt [...] in Kraft am ersten Tag des vierten Monats **nach Hinterlegung der dreizehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde** gemäß Artikel 84, einschließlich der Hinterlegung durch die **drei Mitgliedstaaten**, in denen es im Jahr vor dem Jahr der Unterzeichnung des Übereinkommens **die meisten geltenden europäischen Patente** gab, [...].

=> DE, UK (oder IT), FR müssen ratifizieren

## Was ist das EU-Patent?



- 38 EPÜ Staaten
- 28 EU Staaten
- 25 EPGÜ Staaten
  - ES, PL, KR fehlen
- 10 Ratifizierungen
  - 13 erforderlich
  - DE, UK (IT) fehlen

## Wesentliche Regelungen

- Einheitspatent ist neue **dritte Option** neben EPÜ-Patent und nationalem Patent
- Einheitliche Wirkung in allen Mitgliedsstaaten
  - Einheitliche Durchsetzung
  - Einheitliche Übertragung (Teillizenz möglich)
  - Einheitliche Vernichtung
- Exklusive Zuständigkeit beim EPG (UPC)

## Sprachenregelung gemäß EPVÜ

- Sprache der(s) Anmeldung/Patents gemäß EPÜ
- Grundsätzlich keine Übersetzung erforderlich
- Übersetzung **bei Durchsetzung** auf Verlangen
- Übersetzung **während Übergangsphase** (6 Jahre)

## Sprachenregelung gemäß EPVÜ

- Übersetzung bei Durchsetzung (Art. 4 EPVÜ)
  - Sprache des **Verletzungsortes**, oder
  - Sprache am (Wohn-) **Sitz des Verletzers**
  - Auf dessen Antrag und nach dessen Wahl
  - Sprache des Gerichts auf dessen Aufforderung



## Sprachenregelung gemäß EPVÜ

- Übersetzung **während Übergangsphase**
  - Wenn EPÜ-Sprache DE/FR, dann EN
  - Wenn EPÜ-Sprache EN, dann **eine EU-Sprache**
  - Veröffentlichung durch EPA
  - Zunächst 6 Jahre, verlängerbar bis 12 Jahre
  - bis maschinelle Übersetzungen gut genug sind
  - **Keine Rechtswirkung**, nur informatorisch
    - Anders als bei EPÜ Validierung

## Einheitspatentgericht

- Gericht erster Instanz
  - Zentralkammer
    - Paris (IPC-Klassen, B/D/E/G/H, Transport, Physik, IT)
    - London (IPC-Klassen A+C, Chemie, täglicher Bedarf)
    - München (IPC-Klasse F, Maschinenbau)
  - Lokal-/Regionalkammern in Vertragsstaaten
- Berufungsgericht
  - Luxemburg

## Einheitspatentgericht

- Lokalkammern nach Anzahl der Fälle
- 4 Lokalkammern in DE
  - Düsseldorf, Mannheim, Hamburg, München
  - Treten neben die dortigen Patentstreitkammern
- Regionalkammer für SE, baltische Staaten
  - Stockholm
- Weitere Lokal-/Regionalkammern zu erwarten

## Einheitspatentgericht

- Zuständig für Verletzung, Nichtigkeit, EVs
- 3(+1) Richter in Lokal-/Regionalkammer
  - 3 Juristen
    - davon 2 „Ausländer“, wenn Lokalkammer mit < 50 Fälle
    - 1 „Ausländer“, wenn  $\geq$  50 Fälle oder bei Regionalkammer
- Zusätzlicher **technischer Richter**
  - auf Antrag einer der Parteien
  - auf Initiative des Spruchkörpers
  - stets, wenn Nichtigkeit mitbehandelt wird

# Einheitspatentgericht

- 3 Richter in Zentralkammer
  - 2 Juristen verschiedener Staaten
  - 1 technischer Richter (im Regelfall)
- 5 Richter in zweiter Instanz
  - 3 multinationale Juristen + 2 technische Richter

# Einheitspatentgericht

- Zuständigkeit
  - Zentralkammer für **alle** Streitigkeiten
    - Verletzungsklage
    - Feststellung der Nichtverletzung
    - Nichtigkeitsklage
  - Lokal-/Regionalkammer
    - **Nur** Verletzungsklage und ggf. **Wider**klage auf Nichtigkeit
    - **Kann** Nichtigkeit an Zentralkammer abgeben
    - Dann Aussetzung, wie in DE

## Einheitspatentgericht

- Vor Lokal-/Regionalkammer lokale Sprache
  - Staaten können weitere EPA-Amtsprachen zulassen
  - Verfahrenssprache des Patents
    - Nach Vereinbarung der Parteien, sofern Kammer zustimmt
      - Andernfalls Verweisung an Zentralkammer
    - Mit Zustimmung der Parteien bei Zweckmäßigkeit
- Vor Zentralkammer Sprache des Patents
- In Berufung Sprache der 1. Instanz
- Dolmetscher auf Antrag einer der Parteien

## Einheitspatentgericht

- Art. 74 (1) EPGÜ
  - Berufung im Verletzungsverfahren hat **keine** aufschiebende Wirkung, sofern das Berufungsgericht nicht anders beschließt
- Art. 74 (2) EPGÜ
  - Berufung im Nichtigkeitsverfahren hat **stets** aufschiebende Wirkung

## Einheitspatentgericht

- Entscheidungen gem. Art. 82 (1) EPGÜ in allen Vertragsstaaten vollstreckbar
- Vollstreckung nach nationalem Recht

## Kosten und Gebühren

- Jahresgebühren auf Niveau von DE+UK+FR+NL
  - Ersparnis ab 4 Validierungen
- Gerichtsgebühren
  - 11.000,- *Fixed Fee* bei Verletzung
  - Zuzüglich *Value Based Fee* nach Tabelle
    - z.B. plus 4.000,- bei 1 Mio. (LG Verfahren: 16.008,- )
    - z.B. plus 13.000,- bei 2 Mio. (LG Verfahren: 26.808,-)
  - 20.000,- bei Nichtigkeit zzgl. *Value Based Fee*

## Kosten und Gebühren

- Deckelung der erstattungsfähigen Kosten
  - z.B. 112.000,- bei Streitwert zwischen 500.000 und 1 Mio.
  - Deckel ist variabel nach Billigkeitserwägungen
- Verfahrenskosten vermutlich auf DE-Niveau
  - Bei mehreren Klagepatenten günstiger
- 60% Ermäßigung für kleine Unternehmen
  - Weniger als 50 MA und weniger als 10 Mio. Umsatz
- Aktuell **keine** Opt-Out Gebühr vorgesehen

## Opt-Out

- Art. 83 (1) EPGÜ

Während einer **Übergangszeit von sieben Jahren** nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens können Klagen wegen Verletzung bzw. auf Nichtigkeitklärung eines europäischen Patents oder Klagen wegen Verletzung bzw. auf Nichtigkeitklärung eines ergänzenden Schutzzertifikats, das zu einem durch ein europäisches Patent geschützten Erzeugnis ausgestellt worden ist, **weiterhin bei nationalen Gerichten** oder anderen zuständigen nationalen Behörden erhoben werden.

- Übergangszeit um bis zu 7 Jahre verlängerbar

## Opt-Out

- Art. 83 (2) EPGÜ

Ist noch keine Klage vor dem Gericht erhoben worden, so kann ein Inhaber oder Anmelder eines europäischen Patents [...] die **ausschließliche Zuständigkeit des Gerichts ausschließen**. Zu diesem Zweck muss er der Kanzlei spätestens einen Monat vor Ablauf der Übergangszeit eine **Mitteilung über die Inanspruchnahme dieser Ausnahmeregelung zukommen** lassen. Die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung wird mit der Eintragung der entsprechenden Mitteilung in das Register wirksam.

- Opt-Out vor Inkrafttreten möglich

## Opt-In

- Opt-In ist nach Opt-Out möglich (einmal)
  - Sofern noch keine Klage erhoben
- Antrag auf Einheitspatent an EPA
  - bis 1 Monat nach Veröffentlichung des EP
  - analog zu Validierungsentscheidung

## Vorteile - Nachteile

- Entfall Validierungen
- Kostenvorteil ab 4 Länder
- Zentrale Verwaltung
- Zentrale Durchsetzung
  - Vollstreckbarkeit
- Engagiertes Gericht
  - Kurze Fristen, EDV
  - Einheitliche Sprache
  - Technische Richter
- Noch keine EU Abdeckung
- Kostennachteil bis 3 Länd.
- **Keine** selektive Aufgabe
- Zentraler Nichtigkeitsangriff
  - auch **nationale ältere Rechte**
- Unbekanntes Gericht
  - Internationale Zusammensetzung
  - **Keine** BGH Rechtsprechung

## Alternativen

- EPÜ-Patent mit Opt-Out
  - bzgl. EPG nur während Übergangszeit
- Nationale Patente
- Ergänzende Gebrauchsmuster



## Zeitplan / Brexit

- Geplante Inkraftsetzung 2017
  - Durch Ratifizierung DE, wenn EPG funktionsfähig
  - EPG Recruiting/IT Aufbau läuft
- Brexit wird wohl Verzögerung bewirken
  - UK Ratifizierung aktuell unwahrscheinlich
  - UK nicht erforderlich, wenn EU-Austritt stattfindet
    - dann tritt IT an die Stelle von UK
- Akzeptanz/Nutzen ohne UK fraglich

## To-Do Liste/Empfehlung

- Keine Hektik!
- Opt-Out für bestehendes Portfolio prüfen
  - „Kronjuwelen“ gegen Zentralangriff ausnehmen
  - Starke Patente für Zentralangriff reinnehmen
  - Einheitspatent „testen“
- Default-Strategie entscheiden
  - Nationale Patente /Gbm stärken
  - Länderabdeckung erhöhen

Vielen Dank für Ihr Interesse.